

PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DEL NOME A DOMINIO

HUGOBOSS.IT

Ricorrente: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.

KG

Rappresentata dall' avv. Giulio Novellini

Resistente:

Pisano Filomena

Collegio (unipersonale):

Prof. Avv. Emilio Tosi

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 20 luglio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano in pari data, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, rappresentata dall'avv. Giulio Novellini, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio HUGOBOSS.IT, assegnato alla Sig.ra Pisano Filomena.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio HUGOBOSS.IT è stato creato il 28 marzo 2002 ed è attualmente assegnato alla Sig.ra Pisano Filomena.;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.hugoboss.it* alla data del 20 luglio 2012 veniva visualizzata una pagina

web di un sito internet in manutenzione.

Il 27 luglio 2012, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale della Sig.ra Pisano Filomena risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo.

A causa dello smarrimento del suddetto invio la Segreteria provvedeva ad effettuare un secondo invio tramite raccomandata del reclamo e della documentazione ad esso allegata in data 9 agosto 2012, informando nuovamente della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmettendo nuovamente il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo.

In data 21 settembre 2012, la Segreteria comunicava al ricorrente ed al Registro che, in data 20 settembre 2012, si era perfezionato il periodo di compiuta giacenza della raccomandata, precisando alla luce di ciò che il termine ultimo per la presentazione della replica veniva fissato al 15 ottobre 2012.

Nessuna replica perveniva dal Registrante.

Il Prof. Avv. Emilio Tosi accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 19 ottobre 2012. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è titolare di numerosi marchi registrati, tutti composti dalle parole "HUGO BOSS", che godono di protezione nazionale ed internazionale.

In particolare, i marchi la cui registrazione a nome della Ricorrente - per svariati settori merceologici richiamati analiticamente nella documentazione prodotta - è valida in Italia sono i seguenti:

(i) Marchio Comunitario N. 000049254

(ii) Marchio Comunitario N. 001797208

(iii) Marchio Comunitario N. 006447891:

(iv) Registrazione internazionale N. 430400:

(v) Registrazione internazionale N. 482758:

(vi) Registrazione internazionale N. 513257:

(vii) Registrazione internazionale N. 637658.

Tali marchi godono, in tutto il mondo, di grande rinomanza.

Inoltre, il Gruppo HUGO BOSS, cui la Ricorrente appartiene, è titolare del nome a dominio “www.hugoboss.com” mediante il quale esercita e supporta la propria attività commerciale.

La Ricorrente rappresenta l'identità esistente tra il nome a dominio “www.hugoboss.it” e la denominazione sociale propria della Ricorrente (i.e., HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG), così come di tutte le altre società appartenenti al gruppo HUGO BOSS.

L'attuale assegnatario del nome a dominio “www.hugoboss.it” non vanta nessun diritto onde poter legittimamente registrare ed utilizzare il nome a dominio contestato. Ed infatti, l'attuale assegnataria non risulta essere titolare di marchi registrati contenenti le parole “HUGO BOSS”, né titolare di altri diritti di proprietà intellettuale comprendenti le - od in qualsiasi modo correlati alle - parole “HUGO BOSS”. Tali parole non compaiono nemmeno (poiché non potrebbero) nella ragione sociale dell'attuale assegnataria, né può intuirsi qualche legittimo collegamento tra il nome proprio della titolare della impresa individuale assegnataria del nome a dominio (i.e., Sig.ra Filomena Pisano) ed il nome a dominio medesimo.

A parere della Ricorrente, il contegno tenuto da tale impresa individuale integra “usurpazione di marchio” a danno della Ricorrente medesima.

Il contegno tenuto dall'attuale assegnataria del suddetto nome a dominio reca altresì pregiudizio alla Ricorrente, in quanto quest'ultima si trova nell'impossibilità di utilizzare tale nome a dominio nell'esercizio della propria attività commerciale (che vorrebbe poter espandere nel territorio italiano anche attraverso la registrazione e l'utilizzazione del nome a dominio contestato), soffrendo pertanto di una evidente *deminutio* della capacità distintiva dello stesso.

Infine, la Ricorrente osserva che Digitando in internet il nome a dominio “www.hugoboss.it” si viene reindirizzati automaticamente al sito “www.iomedia.it”, sito mediante il quale l'impresa individuale di Filomena Pisano presenta i propri servizi al pubblico ed esercita quindi la propria attività commerciale (i.e., commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet). Il nome a dominio contestato viene pertanto attualmente utilizzato dalla ricorrente per attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un marchio che gode, in Italia e nel mondo, di grande rinomanza, e per il quale non esiste collegamento alcuno con l'attuale assegnataria.

Posizione della Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare in data 9 agosto 2012 alla Sig.ra Pisano Filomena, attuale assegnataria del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata..
Nessuna replica perveniva dal Registrante.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

Il presente Collegio ritiene esaustive le prove documentali addotte dalla Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso del marchio registrato "HUGO BOSS" in forza delle quali ritiene che il nome a dominio contestato sia confondibile con tale marchio, essendo identico a quest'ultimo oltre che alla denominazione sociale della Ricorrente.

Si deve, pertanto, ritenere accertata, l'esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del dominio contestato.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L'art. 3.6 del Regolamento prevede che *"il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato"*.

Dall'esame della documentazione allegata dalla Ricorrente risulta che il Resistente non

abbia alcun diritto sul marchio di titolarità della Ricorrente, non sia stato da quest'ultima autorizzato in alcun modo ad utilizzarlo all'interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, né stia facendo del nome a dominio contestato un uso legittimo non commerciale.

Il Resistente non ha fornito prova alcuna in merito a propri diritti o titoli al nome a dominio contestato.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall'art. 3.6 lettera b) I comma del Regolamento Dispute

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

L'art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco a titolo esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il presente Collegio - in merito alla sussistenza di malafede al momento della registrazione del nome a dominio contestato – ritiene che la Resistente non potesse non essere a conoscenza del marchio registrato "HUGO BOSS" particolarmente rinomato della Ricorrente.

L'utilizzo illegittimo dell'altrui segno distintivo per finalità commerciali nel tentativo di sfruttamento parassitario, dimostra la malafede del Resistente nell'utilizzo del nome a dominio contestato, dal momento che viene posto in essere un chiaro tentativo di confondere gli utenti di internet, indebitamente attirandoli al proprio sito web grazie all'agganciamento del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente allo scopo di trarre lucro da tale sviamento illecito.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, anche il requisito previsto dall'art. 3.6 I comma lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio "HUGOBOSS.IT" alla HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 31 ottobre 2012

Prof. Avv. Emilio Tosi